

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0236-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRICOMFORT”

NOVARTIS AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 8131-2010).

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1303 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con veinte minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, en su condición de apoderado de **NOVARTIS AG.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, y domiciliada en 4002 Basel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, nueve segundos del veintidós de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha nueve de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, de calidades y condición dicha al inicio, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TRICOMFORT**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “aparatos e instrumentos ópticos y lentes de contacto”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, nueve segundos del veintidós de febrero de dos mil once, dispuso: “ (...) *SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacionales solicitada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de marzo de dos mil once, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representación de **NOVARTIS AG.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y cuatro minutos, cinco segundos del siete de marzo de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de esta índole que influyan en la resolución del proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **"TRICOMFORT"**, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca solicitada resulta capaz de causar confusión y carente de la distintividad necesaria con relación a los productos a proteger en clase 9, y podría causar engaño o confusión con respecto a las características de los mismos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante en su escrito de expresión de agravios argumenta que el signo distintivo debe estudiarse de forma conjunta siendo esa la manera como lo percibe el consumidor medio. En el presente caso, estamos frente a un signo que si bien tiene un significado específico separando cada uno de sus términos, de forma conjunta no resulta ser descriptivo o atributivo de cualidades del producto como argumenta el A-quo. Aduce, que la marca, TRICOMFORT si bien está compuesta por dos términos de uso común, al ser considerados en su conjunto, brindan una idea definida y concreta al consumidor, identificándolo con los productos que protege. La marca cuenta con suficiente distintividad y no es cierto que imprime en la mente del consumidor medio la idea de que los productos cuentan con características especiales destinadas a brindar comodidad. Indica, que algunas marcas que utilizan los términos TRI y COMFORT el Registro los ha aceptado otorgándoles la inscripción, tales como AGUACOMFORT, CUEVE COMFORT, COMFORT YOU CAN SEE, TRUECOMFORT, TRICOM EFECTIVA y TRI STAR, por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación presentado.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una

persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto, de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que, la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**TRICOMFORT**”, como marca de fábrica y de comercio en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*aparatos e instrumentos ópticos y lentes de contacto*”, este Tribunal estima que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, nueve segundos del veintidós de febrero de dos mil once debe **confirmarse**, ya que el signo marcario propuesto, es engañoso y carece de capacidad distintiva intrínseca,

aspecto que regula el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas Otros Signos, por las razones que se indicarán de seguido.

En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por una sola palabra constituida por dos términos “**TRICOMFORT**”, escritas en letras especiales de color negro. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, p. 2225, la palabra “TRI” se define como “tri-, (*Del lat, tri*). *Elem.compos. Significa “Tres”. Trisilabo, trimotor*” y el término “**COMFORT**”, conforme al Diccionario Universidad de Chicago, Español-Inglés, Inglés-Español, QUINTA Edición, p 484, significa “*confort (...) reconfortar; N (feeling of ease) comodidad f, confort m, holgura (...)*”, partiendo de tales significados, tenemos que la expresión “**TRICOMFORT**” le atribuye a los productos a proteger “*aparatos e instrumentos ópticos y lentes de contacto*”, las de ser tres veces más confortables y cómodos al momentos de utilizar dichos productos, de tal forma que el consumidor al estar frente a ese signo, es probable que vaya adquirir los productos que se pretenden identificar con la denominación referida, en virtud que va a obtener lo “más confortable” o la “más cómodo”, característica, que bien podría no tener los productos, siendo, que ese calificativo la posesiona en un lugar de ventaja con respecto a los demás empresarios que tienen en el mercado esos productos, situación, que puede inducir al comprador a **engaño y confusión**. El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que “*Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata*”, causal de irreregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las marcas

susceptibles de engañar, el autor Carlos Fernández-Novoa, explica la figura del engaño en la siguiente forma:

“(...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe afirmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...)”. **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

Por lo que el engaño ha de realizarse como lo señala Fernández-Novoa *“teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca”*, de ahí, que el engaño, siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar, que el signo resulta engañoso, como ocurre en el caso que nos ocupa.

En este sentido el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí, que sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, las disposiciones contenidas no solamente en el inciso j) del artículo 7 citado sino también en el inciso g) de dicho artículo, este último prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio el cual se aplica.”*. En el artículo 6 quinquies.- B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo, característica que no se encuentra presente en el caso que se analiza, por consiguiente el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios

para ser objeto de protección registral, y en ese sentido se debe confirmar la resolución objeto del recurso, por lo que este Tribunal no comparte los alegatos de la recurrente cuando manifiesta “ (...) *queda demostrado que la marca solicitada lejos de ser engañosa brinda una idea al consumidor sobre el producto que diferencia, conteniendo el grado de distintividad necesario para convertirse en un signo marcario*”.

SEXTO. Finalmente, este Tribunal considera importante resaltar, que el hecho que los términos “**TRI**” y “**COMFORT**” se encuentran en las marcas AGUACOMFORT, CUEVE COMFORT, COMFORT YOU CAN SEE, TRUECOMFORT, TRICOM EFECTIVA y TRI STAR, las cuales fueron inscritas por el Registro, tal y como lo señala la sociedad apelante en su escrito de agravios, ello, no significa, que dicha aceptación, sea un requisito sine qua non para que el a quo y este Tribunal procedan a inscribir la marca solicitada, pues, debe tenerse presente que cada caso se analiza de forma independiente, de ahí, que lo manifestado por la apelante no es de recibo.

SÉTIMO. Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zürcher Gurdian**, en su condición de apoderado de **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, nueve segundos del veintidós de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del

2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Edgar Zürcher Gurdian**, en su condición de apoderado de **NOVARTIS AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, nueve segundos del veintidós de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal devuélvase el expediente a la oficina de origen par lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Iilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55